

第二版：

新專利法論述（下）

杜燕文

主張優先權之規定

依新專利法第一百零八條準用第二十七條之規定「申請人就相同發明在世界貿易組織會員或與中華民國相互承認優先權之外國第一次依法申請專利，並於第一次申請專利之日起十二個月內，向中華民國申請專利者，得主張優先權」，此規定與現行專利法相同，僅在字眼上略有修正，唯於新專利法第一百零八條準用第二十八條中，將現行專利法第二十五條第二項中，申請人應於申請之次日起三個月檢送經該國政府證明受理之申請文件，修正為可於申請日起四個月內檢送文件。

另在新專利法第一百零八條準用第二十九條中有關國內優先權之規定，在實質內容部份與現行專利法大致相同，國內優先權之制度從民國九十年十月二十六日施行以來，審查基準方於九十一年十二月四日公佈，於審查基準所列舉可能態樣之“補充實施例型”，與現行專利法第一百零二條之一及第四十四條之一“修正”中所規定“不得變更實質”相較，有交叉重疊之區域，於現行專利法中，若在未變更實質之情況下增述實施例，在實務上提出修正大多會被接受，但此又與國內優先權中規範之“補充實施例型”有異曲同工之意，而存在交叉重疊之區域。

唯在新專利法第一百條及第四十九條已規定，申請人若申請補充或修正說明書時不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，其係以說明書所揭露之範圍來論斷，故在新專利法之規定中，往後若是增加實施例，即無法再以修正程序來處理，而明顯將國內優先權之可能態樣與補充、修程序作一明顯之區分。

修正之期間規定

依新專利法第一百條規定，申請人若申請補充或修正說明書，應於申請日起二個月內為之，且不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，而此規定與現行專利法在時間上有極大之不同，在現行專利法第一百零二條之一規定，專利專責機關於審查新型專利時，得依職權或依申請通知申請人進行修正，因此在現行專利法中，在申請中或公告中均可提出補充、修正，而在新專利法中，若申請人欲提出新型專利之修正，則須在申請日起二個月內為之，因此往後在可提出修正時間縮短之情況下，應須特別留意提出修正之時間點。

另於發明專利部份，依新專利法第四十九條第二項及第三項之規定，申請人得於發明專利申請日起十五個月內，申請補充、修正說明書或圖式，而若於發明專利申請日起十五個月後，僅可於：

1. 申請實體審查之同時；

2. 申請人以外之人申請實體審查者，於申請案進行實體審查通知送達後三個月內；
3. 專利專責機關於審定前通知申復之期間內；
4. 申請再審查之同時，或得補提再審查理由書之期間內。

再者，於新式樣專利部份，依新專利法第一百二十二條之規定，專利專責機關於審查新式樣專利時，依申請而補充、修正圖說，故在新專利法中有關發明專利、新型專利及新式樣專利申請人自行提出補充、修正之時間均有所不同。

另新專利法有關發明專利、新型專利及新式樣提出補充、修正時不得超出申請時原說明書（圖說）或圖式所揭露之範圍，此與現行專利法之規定也有所不同，以新型專利為例，於現行專利法第一百零二條之一第三項之規定，係規定“不得變更申請案之實質”，以文字內容來論，兩者應有一定程度之不同，而予人新專利法較為寬鬆之感覺，然此仍須待往後配合新專利法而制定之“補充、修正審查基準”作進一步的釐清。

形式審查之規定

依新專利法第九十七條之規定，申請專利之新型，若經形式審查有以下各款情事之一：

1. 新型非屬物品形狀、構造或裝置者；
2. 妨害公共秩序、善良風俗或衛生者；
3. 違反說明書應載明發明名稱、發明說明、摘要及申請專利範圍之規定，且發明說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式未依施行細則撰寫；
4. 違反一案一申請原則；
5. 說明書及圖式未揭露必要事項或其揭露明顯不清楚者。”應為不予專利之處分，而在處分前，則應先通知申請人限期陳述意見或補充、修正說明書或圖式。

此條款為新型形式審查之主要條款，故雖新型專利改採登記制度，唯仍須經過形式審查階段，而於上述各款規定中，第一款是針對是否符合新型標的之規定，第二款則為新型消極要件之規定，而在第三款及第五款中則為說明書之記載規定，而第四款則為一案一申請之專利申請基本概念，其中，將說明書之記載規定列入形式審查之要件中，將使新型專利並非如一般所想像的“祇要符合基本定義及無消極要件之問題，僅須提出申請，即可獲得新型專利權”，因倘若說明書之記載方式不詳或違反施行細則之相關規定，仍可能無法獲得新型專利權。

唯，觀及目前新型形式審查之規定，在新專利法第二十六條部份僅針對第一項及第四項之審查，第二項及第三項並未在形式審查之規範中，然因新專利法第二十六條第四項中述及“發明說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式，於本法施行細則定之”，然因目前新專利法之施行細則尚在擬訂中，針對發明說明、申請專利範圍及圖式之揭露方式相關規定，會作如何對應之修正，尚不得而知，但若新專利法之施行細則中並未將現行專利法施行細則第十五條、第十六條及第十七條作適當修正，則依現行施行細則第十五條、第十六條及第十七條中所述及之揭露方式，即會與新專利法第二十六條第二項及第三項之內容有部份相衝突之處，故往後若說明書發明說明或申請專利範圍所載有不當時，係依新專利法第九十七條規定，無須將新專利法第二十六條第二項、第三項納入形

式審查之範圍內，或以違反新專利法第二十六條第四項之規定應不予專利，實會造成相當大之困擾。

一案一申請及分割之規定

依新專利法第一百零八條準用第三十二條之規定，申請發明專利，應就每一發明提出申請，且二個以上發明，屬於一個廣義發明概念者，得於一申請案中提出申請，且於新專利法第三十三條中述及，倘若申請專利之發明，實質上為二以上之發明時應提出分割之申請，而此分割程序應於原申請案再審查審定前為之。

上述法條為“一案一申請”之申請專利基本概念，而於現行專利法第一百零五條準用第三十一條第一款之“申請發明專利，應就每一發明各別申請……一、利用發明主要構成部分者。”，其原因在於第二款及第三款分別是界定發明為物之發明時或發明為方法之發明時之相關規定，於新專利法時則以“屬於一個廣義發明概念者”之概括名詞涵括之，唯雖現行專利法僅明述三種態樣之界定方並不符合現行實務之所需，然“一個廣義發明概念”之字眼解釋空間更大，故在往後制訂之施行細則及審查基查，倘若無法擬訂出更明確的各種態樣及可遵循的準則，則往後衍生之相關問題，可能更加紛擾。

改請可援用原申請日之規定

依新專利法第一百零二條之規定，申請發明或新式樣改請新型專利，或申請新型專利後改請發明專利者，或依新專利法第一百四條之規定，申請發明或新型專利改請新式樣專利，在法條規定之時間內提出改請者，均可以原申請案之申請日為改請案之申請日，而上述法條規定之時間為：

1. 原申請案為發明專利案時，可於原申請案准予專利之審定書送達前，原申請案不予專利之審定書送達之日起六十日內提出改請。
2. 原申請案為新型專利案時，可於原申請案准予專利之處分書送達前，原申請案不予專利之處分書送達之日起六十日內提出改請。
3. 原申請案為新式樣專利案時，可於原申請案准予專利之審定書送達前，原申請案不予專利之審定書送達之日起六十日內提出改請。

與現行專利法相較，原審定書送達之次日起三十日的期限改為六十日，除此之外，現行專利法中發明專利改請為新式樣專利並無法以原申請案之申請日為改請案之申請日，而在新專利法中此部份已為鬆綁之規定，然在新專利法中，仍限制新式樣專利改請為發明專利案，可以原申請案之申請日為改請案申請日之規定，此部份之限制，倘若以現行專利法中來觀之，對於發明專利與新型專利在基本定義及三要件中仍有差異之情況下，有此限制應屬合理，但在新專利法中已明確將發明專利與新型專利歸類為一為經過審查程序，另一僅經形式審查，若再限制新式樣專利案改請為可獲實質權益之發明專利案，並無法以原申請案之申請日為改請案之申請日，在改請之相關規定上確有不盡周詳之處。

依現行專利法對於改請的規定，如改請案逾越規定的規限，無法以原申請案之申請

日作為改請後申請案之申請日，但並非禁止其改請，但依新專利法規定，如在上述期限後即禁止其改請。

發明改請為新型為實務上較常見的類型，尤其是外國人在我國通常均提出發明申請案嗣後因需要或審查的結果才改請為新型申請案。固然改請前案後之內容相同，但可以預見說明書之用字遣詞或改請後刪除不適於申請新型之內容，均需對改請後的說明書進行修正；惟前所介紹，新專利法第一百條新型專利申請案的修正期限明定為自申請日起二個月內應為之，由於發明改請新型極可能超過自申請日起二個月的期限，實務上可預見有扞格之處。

領證之規定

依新專利法第一百零一條之規定，申請專利之新型申請人應於准予專利之處分書送達後三個月內，繳納證書費及第一年年費後，始予公告，屆期未繳費者，不予公告，其專利權自始不存在，而其權利係公告之日起給予新型專利權，而期限則自申請日起算十年屆滿。

而此規定使行之多年的專利領證流程，有極大的改變，依現行專利法第一百條規定，申請專利之新型經審定公告後獲暫准發生專利權之效力，但依現行專利法第一百零二條之規定，公告中之新型仍可相關法條提起異議程序，故使領證程序增添了許多變數，甚至在現行實務中，若欲不當阻撓他人取得證書後行使權利，僅須在公告期間提起異議，並在異議不成立後依行政救濟之程序拖延時間，將使證書之取得時間往後延長，故新專利法中即將異議程序廢除，且將發明專利、新型專利及新式樣專利之領證程序修正為先繳費後公告，並於公告時即發予證書。

另配合新型專利改為形式審查，新型專利權之期限又恢復為自申請日起算十年，而在發明專利權部份，仍自申請日起算二十年，新式樣專利權部份，則同樣自申請日起算十二年。

新專利法第八十二條規定，「第二年」以後的年費未於應繳納期間繳費者，得於期滿六個月內加倍補繳之。與現行專利法第八十六條相較，雖改變不大，但已排除第一年年費可以在期滿後六個月內加倍補繳。由於新專利法第五十一條第一項，繳交證書費與第一年年費的期限被規定成相同，故現行實務上繳交證書費如逾期亦可在六個月內與第一年年費加倍補繳的現況，於新專利法實施後，恐會改變。

專利權人所擁有之權利

依新專利法第一百零六條之規定，新型專利權人專有排除他人未經同意而製造、為販賣之要約、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權，而與現行專利法相較，除了原先所規定之製造權、販賣權、使用權及進口權外，在新專利法中增加了“販賣之要約”之規定，“要約”之定義在於當事人之一造因欲成立一定契約，向相對人為確定之意思表示，而因在目前關於專利訴訟案件之搜證過程中，欲達到“販賣”須買、賣成交方構成法律上之要件，倘若僅在要約的過程，尚未構成“販賣”之法律要件，唯

因意圖侵權之概念已存在，因此參酌國際法例增列“販賣之要約”。

另在新專利法第五十六條發明專利之權利範圍及新專利法第一百二十三條新式樣專利之權利範圍中，也同樣增列“販賣之要約”，以獲得相同的權利。

更正之規定

依新專利法第一百零八條準用第六十四條之規定，專利權人若申請更正專利說明書或式，僅得就下列事項為之：

1. 申請專利範圍之減縮；
2. 誤記事項之訂正；
3. 不明瞭記載之釋明。

上述更正，不得超出申請時原說明書或圖式所揭露之範圍，並不得實質擴大或變更申請專利範圍。

新型專利案及發明專利案於獲得專利權後，更正說明書或圖式之限制條件相較於申請中之修正程序，限制條件更加嚴格，不僅須針對特定之事項為之，且不得實質擴大或變更申請專利範圍，相同的，在新專利法第一百二十七條有關於新式樣專利更正之規定，也僅得就誤記或不明瞭之事項，向專利專責機關申請更正。

申請技術報告之規定

依新專利法第一百零三條之規定，新型專利案經公告後，任何人得就下列各條款提出申請新型專利技術報告：

1. 是否符合新穎性規定；
2. 是否符合進步性規定；
3. 是否符合擬制新穎性規定；
4. 是否符合先申請應先准予專利之規定。

上述規定是因新型專利改採形式審查後，並未對新穎性及進步性進行實質審查，導致新型專利權之權利內容有不確定性，因此為防止新型專利權人濫用其權利，乃於新專利法第一百零四條規定，新型專利權人行使新型專利權時，應提示新型專利技術報告進行警告。另依新專利法第一百零五條規定倘若新型專利權人之專利權遭撤銷時，若於撤銷前，對他人因行使新型專利權所致損害，應負賠償之責，唯若係基於新型專利技術報告之內容或已盡相當注意而行使權利者，推定為無過失，無過失即無賠償之責。

故技術報告制度，乃是為使新型專利權之行使更加嚴謹而為之規定，而新專利法中之相關法條內容大多參考日本技術評價之相關規定，因此爾後主管機關所為之技術報告形式是否會如日本技術評價書般之型式，尚有待主管機關訂出相關審查基準後方知。

由於新專利法第一百零三條第一項對於提起技術報告申請人之資格並無限制，並且可以根據不同事由申請技術報告，但主管機關卻認為僅能受理第一次的技術報告申請，縱使受理第二次技術報告申請，亦僅會將第一次技術報告之內容轉交給第二位技術報告申請人（九十二年五月二十三日智慧局舉辦之「討論新修正專利法實施新型專利採形式

審查之因應措施」座談會)。技術報告申請的實務，在我國並無經驗，法規內容訂定又與其他國家不同，究竟僅可受理一次申請或應依專利法規定分別受理不同事由之申請，更何況法又無明文禁止；甚至如僅將第一次技術報告轉交第二位以後的申請人，則是否繳交相同的規費等，於新專利法實施後，我國的實務仍值得觀察。

新型專利不再進行審查後，其主要就是要符合「快速」審定的效果，技術報告又與新型專利權的執行有密切的關係，則一旦受理申請技術報告後，多久會發給技術報告，可能又是一項重要的因素。依新專利法第一百零四條第四項規定，當檢附相關證明文件，敘明有非專利權人為商業上之實施時，專利專責機關應於六個月內完成技術報告。但一般的技術報告多久會完成？是否能如日本、德國，在三個月左右便可完成技術報告，亦待觀察。

舉發之規定

依新專利法第一百零七條之規定，新型專利案若違反下列條款之一者，應舉發撤銷新型專利權：

1. 違反第十二條第一項、第九十三條至第九十六條、第一百條第二項、第一百零八條準用第二十六條或第一百零八條準用第三十一條規定者；
2. 專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者；
3. 新型專利權人為非新型專利申請權人者。

另依新專利法第六十七條之規定，發明專利案若違反下列條款之一者，應舉發撤銷發明專利權：

1. 違反第十二條第一項、第二十一條至第二十四條、第二十六條、第三十一條或第四十九條第四項規定者。
2. 專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。
3. 發明專利權人為非發明專利申請權人者。

再依新專利法一百二十八條之規定，新式樣專利案若違反下列條款之一者，應舉發撤銷新式樣專利權：

1. 違反第十二條第一項、第一百零九條至第一百一十二條、第一百七十七條、第一百十八條或第一百二十二條第三項規定者。
2. 專利權人所屬國家對中華民國國民申請專利不予受理者。
3. 新式樣專利權人為非新式樣專利申請權人者。

上述為發明專利、新型專利及新式樣專利之舉發條款，若以可舉發之態樣可分為下列型式：

(1) 國家一有無互惠關係

發明專利：新專利法第六十七條第一項第二款

新型專利：新專利法第一百零七條第一項第二款

新式樣專利：新專利法第一百二十八條第一項第二款

(2) 是否為適格專利申請權人

發明專利：新專利法第十二條第一項、第六十七條第一項第三款
新式樣專利：新專利法

法第十二條第一項、第六十七條第一項第三款

新式樣專利：新專利法第十二條第一項、第一百二十八條第一項第三款

(3)說明書有瑕疵

發明專利：新專利法第二十六條、第四十九條第四項

新型專利：新專利法第二十六條、第一百條第二項

新式樣專利：新專利法第一百十七條、第一百二十二條第三項

(4)先申請應先准專利

發明專利：新專利法第三十一條

新型專利：新專利法第一百零八條準用第三十一條

新式樣專利：新專利法第一百十八條

(5)專利定義及要件

發明專利：新專利法第二十一條至第二十四條

新型專利：新專利法第九十三條至第九十六條

新式樣專利：新專利法第一百零九條至第一百十二條

若以新專利法可舉發之條款與現行專利法可舉發之條款相較，有以下之差別：

1. 現行專利法中若有違第四條規定者(即上述第(1)點)，僅能於公告期間提起異議程序，於公告期滿領證後，無法再提起舉發程序，唯因新專利法中已將異議制度廢除，故乃將此條款納入可提出舉發之條款中。
2. 現行專利法中僅對於共有專利者有相關之規定，但並未規範違反專利申請權為共有者，應由全體共有人提出申請時之因應方案，故新專利法中即將此條款列入可提出舉發之條款中。
3. 現行專利法中對於說明書撰寫不當可作為舉發條款之部份限制較多，而在新專利法中將有關說明書撰寫規定均列入可提出舉發之條款，且更進一步將補充、修正之相關規定也列入可提出舉發之條款，而使得往後說明書之撰寫須更加嚴謹。
4. 新型專利於新專利法改採形式審查後，在形式審查僅需符合新專利法第二十六條第一項及第四項之規定即可，但新專利法第二十六條第二項及第三項仍為可舉發之標的。換言之，一新型專利需要明確而充分的揭露已使該領域中具有通常知識者，能瞭解其內容並可據以實施；說明書申請專利範圍的撰寫亦需得到說明書內容的支持，如撰寫內容不完整或有瑕疵，在申請之初固然仍可取得獲准之處分書，但仍經不起舉發程序之考驗。

發明專利之流程

新專利法中所規定之發明專利申請流程與現行專利法相同，早期公開制度從民國九十一年十月二十六日開始施行後，申請之同時或申請後三年內提實審之制度也已逐漸熟悉，而在新專利法中較大幅度之改變，則在於獲准專利後，須先領證而後再公告，且廢除異議制度，除此之外，於發明條文中加入了可據以核駁之條文，以使發明申請案之審查基準有法條之依據。

發明專利可據以核駁之規定

依新專利法第四十四條之規定，發明專利申請案違反下列條款者應為不予專利之審定：

1. 新專利法第二十一條至第二十四條之專利定義及專利要件；
2. 新專利法第二十六條之說明書撰寫規定；
3. 新專利法第三十條第一項、第二項有關微生物寄存之相關規定；
4. 新專利法第三十一條先申請應先准予專利之規定；
5. 新專利法第三十二條一案一申請之規定；
6. 新專利法第四十九條第四項修正之規定。

新式樣專利之流程

新專利法中規定之新式樣專利申請流程與現行專利法相同，新式樣專利提出申請後，即會經過程序審查及實體審查階段，唯於獲准專利後，與新專利法中之發明專利及新型專利相同，須先領證而後再公告，且同樣廢除異議制度，另配合除罪之趨勢，與新型專利均廢除了刑罰之規定，而完全回歸民事解決；另為使新式樣之審查基準有法條之依據，同樣加入了可據以核駁之條文。

新式樣專利可據以核駁之規定

依新專利法第一百二十條之規定，新式樣專利申請案違反下列條款者應為不予專利之審定：

1. 新專利法一百零九條至第一百十二條之新式樣定義及要件；
2. 新專利法第一百十七條之圖說撰寫規定；
3. 新專利法第一百十八條之先申請應先准予專利之規定；
5. 新專利法第一百二十二條第三項修正之規定。

三、結論：

當立法院三讀通過新專利法後，專利制度的變革已可預期，在新型專利制度大幅變動下，對以往大多以取得新型專利權作為產品保障的國內產業界而言，應重新思考發明專利制度與新型專利制度之差異。

尤其新專利法第三十一條中有關先申請應先准專利之部份進一步包含了申請人為同一人時，且同一發明或創作分別申請發明專利或新型專利者同樣適用。在現行專利法中，發明、新型可獲得實質權利之情況下，申請人同時提出發明及新型申請的可能性較低，然在新專利法中，發明改採早期公開，審查時間較長，新型改採形式審查，審查時間相對縮短；以我國的產業及產品週期等現實因素下，申請人同時提出發明及新型申請，以前者得到穩定的專利權，後者可快速取得授權，將有利於我國人之專利保護。因此主管機關應就新專利法第三十一條之規定，進一步規範同一人就同一內容提出發明及新型申請，可於適當時機提供選擇性的機會。

我國專利制度雖不若德國可允許同時取得發明及新型專利權，但參照韓國及中國大陸，若發明及新型申請人為同一人時，專利主管機關仍會先給予一項專利權再給申請人在適當的時機作出選擇，避免重覆授權，這些國家的制度，配合新專利法第三十一條的規定，均值得參考。